

Asunto T-364/05

Saint-Gobain Pam SA **contra** **Oficina de Armonización del Mercado Interior** **(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa PAM PLUVIAL — Marcas gráficas nacionales anteriores PAM — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Prueba del uso — Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 43 del Reglamento (CE) n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 22 de marzo de 2007 II - 761

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3]

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
4. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

1. Con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, a efectos del examen de una oposición formulada en virtud del artículo 42 de este Reglamento, se presume que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo mientras el solicitante no pida ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) que se pruebe este uso.

Tal solicitud, que debe ser explícita y presentarse dentro de plazo, no puede formularse por primera vez ante la Sala de Recurso.

En efecto, dicha solicitud, cuyo efecto es hacer que recaiga sobre el oponente la carga de la prueba del uso efectivo —o la existencia de causas justificativas para la falta de uso— so pena de que sea desestimada su oposición, modifica el contenido del procedimiento de oposición, añadiéndole una cuestión específica y previa, que debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha. Pues bien, corresponde a la División de Oposición pronunciarse, en primera instancia, sobre la oposición, tal como se define en los distintos escritos y solicitudes procesales de las partes, incluida, en su caso, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior. Admitir la posibilidad de presentar tal solicitud por primera vez ante la Sala de Recurso, que sólo es competente para resolver los recursos promovidos contra las resoluciones de las Divisiones de Oposición y

no para pronunciarse directamente, en primera instancia, sobre una nueva oposición, implicaría el examen, por la Sala de Recurso, de una solicitud totalmente específica, vinculada a consideraciones jurídicas y fácticas nuevas, ajenas al marco del procedimiento de oposición, según los límites definidos por su planteamiento ante la División de Oposición.

dichos productos se comercializan, en general, en los mismos puntos de venta, así como su carácter competidor o complementario. A tal respecto, los productos complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de ambos productos es la misma.

La continuidad funcional existente entre las diferentes instancias no puede justificar la presentación de tal solicitud por primera vez ante la Sala de Recurso, en la medida en que en modo alguno implica un examen por la Sala de Recurso de un asunto distinto a aquel de que haya conocido la División de Oposición, es decir, un asunto cuyo alcance se haya ampliado por la inclusión de la cuestión previa del uso efectivo de la marca anterior.

(véanse los apartados 92, 94 y 95)

(véanse los apartados 32, 34 a 37 y 39 a 41)

2. En el marco de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, la similitud de los productos designados por las marcas en pugna debe apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, la circunstancia de que
3. En el marco de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, puede considerarse que una marca compuesta es similar a otra marca que sea idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, cuando éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público pertinente guarda en la memoria, de modo que todos los demás componentes de la marca son insignificantes en la impresión de conjunto producida por ésta. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios

componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Además, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.

(véase el apartado 97)

4. Para el consumidor español medio, existe un riesgo de confusión entre el signo verbal PAM PLUVIAL, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «Tuberías y tubos metálicos» y «manguitos de empalme no metálicos para tuberías y tubos rígidos no metálicos» comprendidos respectivamente en las clases 6 y 17, según lo previsto en el Arreglo de Niza, y la marca figurativa cuyo elemento verbal «PAM» constituye el elemento central y dominante, registrado anteriormente en España para los «materiales de construcción» comprendidos en la clase 19.

En efecto, en la medida en que, por una parte, las marcas en conflicto son semejantes desde los puntos de vista gráfico y auditivo, ya que el elemento dominante «PAM» de la marca anterior constituye asimismo el elemento dominante de la marca solicitada PAM PLUVIAL, debido a su forma corta y fácil de memorizar, a su falta de significado especial en español y a que se halla al principio de la marca solicitada, y en la medida en que, por otra parte, los productos designados por las marcas en pugna son similares y complementarios, el hecho de que en la marca solicitada se encuentre el término «pluvial» no excluye el riesgo de confusión, dado que dicho elemento puede hacer suponer al consumidor medio que la marca solicitada es una marca derivada de una marca principal «pam» y que designa una gama específica que forma parte de la «familia de marcas PAM».

(véanse los apartados 98 a 100 y 105)